

10/509805

Rec'd PCT/PTO 30 SEP 2004

10/509805

PCT/EP2003/004789

PATENT COOPERATION TREATY



Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002-0503 P	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/004789	International filing date (day/month/year) 07 May 2003 (07.05.2003)	Priority date (day/month/year) 08 May 2002 (08.05.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B41J 13/00, 11/00, B42F 21/02, G06F 3/12, G03G 15/00, H04N 1/32, B41J 11/48		
Applicant OCE PRINTING SYSTEMS GMBH		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 29 October 2003 (29.10.2003)	Date of completion of this report 16 July 2004 (16.07.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/004789

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

☒ the international application as originally filed☒ the description:

pages 1-19, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☒ the claims:

pages 1-10, as originally filed

pages, as amended (together with any statement under Article 19

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☒ the drawings:

pages 1/5-5/5, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☐ the sequence listing part of the description:

pages, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.☐ filed together with the international application in computer readable form.☐ furnished subsequently to this Authority in written form.☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:☐ the description, pages☐ the claims, Nos.☐ the drawings, sheets/fig5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/04789

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1, 2, 4, 5, 9, 10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	3, 6, 7, 8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Clarity

The passage in claim 1, "printing a file onto sheets with ... register sheets" is vague and unclear and leaves the reader uncertain as to the meaning of the technical feature in question. In particular, it is not clear whether printing is or can be carried out only on the sheets, only on register sheets or on both. The same applies to claims 7 and 8 ("printing ... on a register sheet").

As a result, the subject matter of said claims is not clearly defined (PCT Article 6).

2. Novelty

The present application does not satisfy the criterion in PCT Article 33(2) because the subject matter of claim 1 is not novel over the prior art as defined in the Regulations (PCT Rule 64.1 to 64.3).

Document D1 (see, in particular, column 1, line 51 to column 2, line 20; and column 9, line 32 to column 10, line 23; and figures 3 and 16 to 18)

discloses a method for printing a file onto sheets with register sheets (210) inserted therebetween, the file containing register sheet file parameters (electronic images) that describe the register sheets, and register sheet printing parameters being stored in a control device of a printer, these latter parameters describing a stack of register sheets in an input tray. If during printing of the file it is noticed by means of the register sheet file parameters that the next sheet to be processed is a register sheet, then the register sheet file parameters describing the register sheet to be printed are compared with the register sheet printing parameters in order to determine whether the next register sheet to be drawn from the input tray corresponds to the register sheet to be processed and if this is not the case register sheets (excess sheets) are removed from the input tray and are sent to an output tray (purged) until a register sheet that corresponds to the register sheet to be printed is removed from the input tray, this sheet then being processed and sent to an output tray.

Document D2 (see, in particular, page 6, line 34 to page 11, line 5; and figures 6a to 6c and 7a to 7c) also discloses the combination of the above technical features.

Claim 1 does not differ from the technical features disclosed in D1 or D2. Claim 1 thus lacks novelty.

Claims 9 and 10

Claim 9 and 10 concern, respectively, a printing appliance and a computer programme product for

executing a method according to one of claims 1 to 8. Since the method steps in claim 1 lack novelty, claims 9 and 10 also lack novelty.

Claims 2, 4 and 5

Document D1 also discloses the additional features of claim 2 (separate output tray 118), claim 4 (sheet feed signal SF) and claim 5 (number of prints PR), which therefore lack novelty.

Document D2 also discloses the additional features of claim 2 (see page 6, lines 41 to 44).

3. Inventive step

The solution proposed in claims 7 and 8 of the present application cannot be considered inventive for the following reasons (PCT Article 33(3)):

Document US-A-5 210 622 (D3) discloses the additional features of claim 7 (set of electronic page images with variable image shift), and claim 8 discloses only that which is commonly known in the art.

A person skilled in the art would consider it routine procedure to combine document D3 with document D1. Consequently, the subject matter of claims 7 and 8 does not involve an inventive step and therefore does not satisfy the criterion in PCT Article 33(3).

Claims 3 and 6

The additional features of dependent claims 3 and 6 concern only minor modifications that are commonly

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/04789

known in the art. Consequently, the combination of the features of these claims with any claim to which they refer back would not produce subject matter involving an inventive step (PCT Article 33(3)).

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)



REC'D 19 JUL 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002-0503 P	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/04789	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07.05.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 08.05.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B41J13/00		
Anmelder OCE PRINTING SYSTEMS GMBH ET AL.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 29.10.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 16.07.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Vorwerg, N Tel. +49 89 2399-2813 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-19 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-10 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/5-5/5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
 - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
 - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
 - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung, Seiten:
 - ☐ Ansprüche, Nr.:
 - ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/04789

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1,2,4,5,9,10

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 3,6,7,8

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

1. Klarheit

Die in Anspruch 1 benutzte Passage "Drucken einer Datei auf Bögen mit ... Registerblättern" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Insbesondere ist nicht klar, ob nur auf Bögen, nur auf Registerblätter, oder auf beides gedruckt wird bzw. werden kann. Gleiches gilt analog für Anspruch 7 und 8 ("Drucken ... auf ein Registerblatt").

Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

2. Neuheit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) nicht neu ist.

Dokument D1 = (siehe besonders Spalte 1, Zeile 51 - Spalte 2, Zeile 20 sowie Spalte 9, Zeile 32 - Spalte 10, Zeile 23, Abb. 3, 16-18) offenbart ein Verfahren zum Drucken einer Datei auf Bögen mit dazwischen eingefügten Registerblättern (210), wobei die Datei die Registerblätter beschreibende Registerblatt-Dateiparameter (electronic images) enthält, und in einer Steuereinrichtung eines Druckers Registerblatt-Druckparameter gespeichert sind, die einen in einem Eingabeschacht vorhandenen Stapel Registerblätter beschreiben, wobei falls beim Drucken der Datei anhand der Registerblatt-Dateiparameter festgestellt wird, dass als nächstes ein Registerblatt zu verarbeiten ist, die das zu bedruckende Registerblatt beschreibenden Registerblatt-Dateiparameter mit den Registerblatt-Druckparametern verglichen werden, um festzustellen, ob das nächste aus dem Eingabeschacht anzuziehende Registerblatt mit dem zu verarbeitenden Registerblatt übereinstimmt, und falls dies nicht der Fall ist, werden so viele Registerblätter (excess sheets) aus dem Eingabeschacht angezogen und einem Ausgabeschacht zugeführt (purged), bis ein mit dem zu bedruckenden Registerblatt übereinstimmendes Registerblatt aus dem Eingabeschacht angezogen wird und dieses verarbeitet und einem Ausgabeschacht zugeführt wird.

Dokument D2 = (siehe besonders Seite 6, Zeile 34 - Seite 11, Zeile 5, Abb. 6a-c, 7a-c) offenbart ebenfalls die Kombination dieser technischen Merkmale.

Anspruch 1 unterscheidet sich nicht von den in D1 bzw. D2 offenbarten technischen Merkmalen. Anspruch 1 ist daher nicht neu.

Anspruch 9 und 10

Anspruch 9 und 10 bezieht sich auf ein Druckgerät bzw. ein Computerprogrammprodukt zum Ausführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

Da die Verfahrensschritte aus Anspruch 1 nicht neu sind, mangelt es auch den Ansprüchen 9 und 10 an Neuheit.

Ansprüche 2, 4 und 5

Dokument D1 offenbart ebenfalls die zusätzlichen Merkmale von Anspruch 2 (gesonderter Ausgabeschacht 118), Anspruch 4 (sheet feed signal SF) und Anspruch 5 (number of prints PR), die somit nicht neu sind.

Dokument D2 offenbart ebenfalls die zusätzlichen Merkmale von Anspruch 2 (siehe Seite 6, Zeile 41-44).

3. Erfinderische Tätigkeit

Die in den Ansprüchen 7 und 8 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

Dokument D3 = US-A-5 210 622 offenbart die zusätzlichen Merkmale von Anspruch 7 (set of electronic page images with variable image shift), Anspruch 8 offenbart technisches Allgemeinwissen.

Der Fachmann würde es als übliche Vorgehensweise ansehen, Dokument D3 mit D1 zu kombinieren. Der Gegenstand der Ansprüche 7 und 8 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt damit nicht das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium.

Anspruch 3 und 6

Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 3 und 6 enthalten nur geringfügige Änderungen, die nur üblichen, fachmännischen Maßnahmen entsprechen. Die Kombination der Merkmale dieser Ansprüche mit irgendeinem Anspruch, auf den die Ansprüche rückbezogen sind, würde daher auch zu keinem auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen (Artikel 33(3) PCT).